REMARKS

Claims 2, 3, 4, 11, 15, 19 and 22 have been amended.

Claims 1-7 and 11-22 are pending in the application.

Claims 2-7 and 11-19 have been rejected under 35 U.S.C. §112, second paragraph, as allegedly being indefinite.

The Examiner asserts that a claim that recites a broad range or limitation with a narrow range or limitation renders the claims indefinite.

In the interest of simplicity of language, Applicants have amended the claims to clearly set for the metes and bounds of the patent protection sought. Applicants submit that the claims are clear and definite. Reconsideration and withdrawal of the rejection are respectfully requested.

Claims 20-21 have been rejected under 35 U.S.C. § 102(b) as allegedly being anticipated by U.S. Patent No. 4,341,841 to Ohno et al. ("Ohno").

Ohno discloses that when a resin layer and an inorganic vacuum coated layer are disposed on a substrate in two layers an excellent protective film body is obtained. Ohno discloses that the use of a high-aryl silicon resin having a specific composition is preferred as a resin layer resistant to heat (col. 1, lines 39 to 43).

Ohno further discloses that either the resin protective layer or the inorganic vacuum coating layer may be disposed on the substrate, and the choice of whether the protective layer or the inorganic vacuum coating layer is disposed on the substrate depends on the objective to be

Appln. No.: 10/540,839

Amendment under 37 C.F.R. § 1.116

achieved (col. 8, lines 18 to 21). Specifically, Ohno describes that when the outermost layer of both the protective films is resin the disadvantages of the inner inorganic layer, such as poor resistance to chemicals, water and moisture, and brittleness are covered, while the inorganic outermost layer improved the disadvantages of the inner resin layer, such as poor resistance to oil, solvents, light, weathering, heat and abrasion (col. 8, line 66 to col. 9, line 6). Thus, the invention of Ohno addresses these disadvantages by coating a resin layer and an inorganic layer on a substrate in two layers and each of the substrate, the resin layer and the inorganic layer are all essential elements of the invention disclosed in Ohno. That is, the invention of Ohno requires a resin layer (see Table 1 in Ohno).

Please note that there is a typographical error in the footnote of Table 1 in Ohno. Applicants reviewed a publication of a Japanese application of Ohno, JP 55-65545, and provide herewith a copy of an excerpt of JP 55-65545 (including Table 1) along with an English translation of the particulars of Table 1 of the publication. As is clear from the Table in the publication, the substrate, the resin layer, and the inorganic layer are all essential materials in Examples 1-8 in Ohno.

On the contrary, Applicants submit that the corrosion resistant member of claim 20 does not include a resin layer.

Claim 20 has been amended to use the transition language "consisting essentially of." According to MPEP 2111.03, the transitional phrase, "consisting essentially of" limits the scope of a claim to the specified materials or steps "and those that do not materially affect the basic and novel characteristic(s)" of the claimed invention. See In re Herz, 537 F.2d 549 (CCPA 1976).

8

Appln. No.: 10/540,839

Amendment under 37 C.F.R. § 1.116

Therefore, it is clear that the corrosion resistant member of claim 20 does not include a resin layer as in Ohno.

In view of the foregoing, Applicants submit that claims 20 and 21 are not anticipated or rendered obvious based on Ohno. Reconsideration and withdrawal of the rejection are respectfully requested.

In view of the above, reconsideration and allowance of this application are now believed to be in order, and such actions are hereby solicited. If any points remain in issue which the Examiner feels may be best resolved through a personal or telephone interview, the Examiner is kindly requested to contact the undersigned at the telephone number listed below.

The USPTO is directed and authorized to charge all required fees, except for the Issue Fee and the Publication Fee, to Deposit Account No. 19-4880. Please also credit any overpayments to said Deposit Account.

Respectfully submitted,

efulear / tennifer Leluch er DiOlexy distration No. 34512

SUGHRUE MION, PLLC

Telephone: (202) 293-7060

Facsimile: (202) 293-7860

washington office 23373

CUSTOMER NUMBER

Date: November 20, 2006

(11)Publication number:

55-65545 (43)Date of publication of application: 17.05.1980

(51)Int.Cl. 3

B 32 B B 32 B 13/12 19/04 27/06

(21)Application number: 53-138907 (71)Applicant: NHK Spring Co., Ltd. Yokohama Kiko Co., Ltd.

(22)Date of filing:

13.11.1978 (72)Inventor: Akira Ohno Shitomi Katayama

Suguru Nomura
Susumu Senaha
Suizo Kyo
Susumu Shimomura

Akira Akagami Hiroshi Imai

Table 1 Multi-layer Coating Protective Film Form of the Present Invention

Layer		Materials		3 layers								
No.		Materials	1	2	3	4	.5	6	7	8		
	Second	Resin	0	0	0	0						
3	protective layer	Inorganics (Vacuum coated)					0	D 3	0	123		
	First	Resin					0	0	0	0		
2 protective layer		Inorganics (Vacuum coated)	0	0	D	Ø						
1	Substrate	Nonmetal or Metal	0	0	0	0	0	0	0	0		

- O stands for general materials (containing high aryl silicon resins and containing ceramic materials as inorganics).
- stands for high aryl silicon resins.
- stands for ceramic materials.

⊕ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

◎公開特許公報 (A)

昭55—65545

⑤Int, Cl.³
B 32 B 13/12
// B 32 B 19/04
27/06

識別記号

庁内整理番号 6681-4F 6681-4F 7166-4F 砂公開 昭和55年(1980)5月17日

発明の数 1 を 審査請求 有 5 5

(全 14 頁)

分多層コーティング保護膜板

②特 顧昭53—138907

②出 願 昭53(1978)11月13日

仍発 明 者 大野明

横浜市磯子区新磯子町1番地日 本発条株式会社内

10分 明 者 片山志宮

横浜市磁子区新磁子町1番地日 本発条株式会社内

の発明 者 埜村秀

横浜市磯子区新磯子町1番地日 本発条株式会社内 四発 明 者 瀬名波進

横浜市金次区谷津町12番地横浜

機工株式会社内

@免 明 者 京水三。

横浜市金沢区谷津町12番地横浜

機工株式会社内

四発 明 者 下村進

横浜市金沢区谷津町12番地横浜

機工株式会社内

切出 願 人 日本発条株式会社

横浜市磯子区新磯子町1番地

四代 理 人 弁理士 保高界一

最終頁に続く

1.韓明の名称 多国コーテイング保護権収

- () 英板上に無機物の本宅コーテインク層及び 樹脂コーテインタ機を互いの様位に降低なく 加工機を取けてなる多項コーテインタ保護域 値。
- 2) 当点上に無機物の名型コーテインを指を設け、その上に出胎局を設けてなる等許成束の 最高度(項記載の多得コーティング保護資板。
- 5): 岩板上に複雑者を設け、その上に無価値の 実受コーティング係を設けてなる特別請求の 岩原点1項記載の8場コーティング保護原根
- () 本板上に無機能の実際コーテインデ層を設け、その上に属すりールシリコン関節者を設けてなる特許請求の返舊書1及び2届記載の(本部コーティング保険基準。)
- 5) 基成上にセクミックの英望コーティング用 を設け、その上に樹脂増を設けてなる特許別 求の駆領第1及び2項掲載の多種コーティン

《保运院报》

- 6) 基項上にセラミックの英空コーテイング号を設け、その上に高アリールシリコン世界母 を設けてなる特許請求の範囲場 1、2、4次 び5項配数の多省コーティング保제提供。
- 7) 高板上に密設場を設け、その上にセラミッ タの実空ローテイング間を設けてなる特許用 水の範囲第1 及び3 配数の多増ローテイング 保機賃収。
- 6) 番塚上に高すりールシリコン他間をを改け、 その上に無債物の兵空コーテイング度を改け てなる特許情求の包囲率1をびる項記載の手 師コーティング保護権限。
- 9) あを上に属すりールクリコン国際所を取け、 その上にセラミックの共空コーティング場合 設けてなる特許例求の領医第1、8、7及び 8項目数の多層ローティング保護域を。
- 10) セラミック材料としては、アルミナ、マグ ネシア、ジルコムア、スピネル等の銀化物系

(2)

(1)

特別即55-65545(13)

成外で金属使用しても耐痰性の低れた材料が得られる。

投ノは本苑明の発施局はを表記したものであり、 表』は本苑明の各実施例の実施条件を発記したものであり、

一		I				١	١	l
 			NO.					
	-		<i>p</i> h	4	ĸ,	•	7	•
<u> </u>	0	0	0	0				
	•5				0		0	Ø
		<u> </u>	_		0	Ö	Ø	Q.
が、一般を表してイング)		0 0	Ø	0		1		
## ## ## ##		00	0	0	0	0	0	0
ローチンロコルルの	- 一般の	- 7		÷	2	#	_	S
インインタセル								

(#8

. . . .

段 2 - 1

lei.		- 1	1	4 4										
. ##	A CONTRACTOR	₩.5 ₽	1	2	8	4	5	6	7] 0	7			
1.	4	N M	ノフミン教理	ポリエステル	ペプリルグリコン	まだりんひいまと	ノフミン部隊	がリエステル		漢すりかショコン 労・戦				
		無 雅 世									液化程果			
¥ -	期 。	非阴 鬼]	•				空 気			
-		即勿嘱压							1		-0.2KV			
	保養権	8.8.出力	1		*** ********					<i>"</i> " '" '	0,8)(97			
;		ラニテイシタ圧力。 時 RS					' ' '				'ቊጩ(ነው ⁻⁸ የቀ፣ (ቱ ያን)			
1	ar 51	क्षा स	1								ポリエステル ● 権			
		H (A 4)	TART	# #	理化改集	A *	ペイロセラム	てゃもナ	494 F	THEF				
7		#	æ.×	アルゴン	22 X	(R #	12 K	₹	医素	re #				
4 5	保護院	即海北廷	-0.BKY	-0.7KV	-D.4KV	-0.7KV	-0,7KV	-0 , SKV	-0.7KY	-0.7KY				
		5.8.出力	1-1.5KW	1 KW	D.S XW	1 KW	. 1.0 KW	1,5 KW	1.5 KW	1-1,5KW				
		コーテインを圧力	5-5×15-2	¥-3×10-45-7 (7-7-)	8)रॉ0— **क रर (7 2))	************************************	6-7x10-7-7 (7.5)		4-0x10-与in (7分)	4-0x10-4x67				
1		***		# 7 2	传典电影	ガラス				' '				
. j 1	带 製	4 8	7~1=0A		···(%\$\$)		TACEDA	9	アルミニウム	m	₩.			
			的物址压	RF	向加重任	RF反应	的物電艇	印加城庄	印刷化压	RF	印加地里			

₩₩₩55~65545(14)

		₩ ₩		4				5	197		推二	1 100g		
##	蒙拉斯	*44	\$ · :		10	11		12	-	18		: "14"	- 15	16
	144			ill?			••••	111	11		F. 14			ļ
	# 2	96	99	#	女化1ンジウム	YN:	†	△9 4	}	# PEN	Rガラ =	液化使素	グルコン	TNit
		幂	VI.	21	アルゴンと使 気の包含ガン	SR	*	康	*	92	₩.	アルゴン	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	放果
	保護建	印	80 16.	Æ		-0.5	KV	-D.5	ΚV	-D. 2	KV	J	-0.7 KV	-0.5 KV
		E,	B.#	カ	•	1,5	KW	1~1,	5KW	4.5	KW	*********	1.5 KW	1~1.5KW
		3-512	グE力	, 657 (1)	9200-5 Tary (10093		30.1	5-000	- torr	5-axio	20 (P-)	1×10-574		5-6×10-476
	14.48	割		檘	ポリウレタン	सगर	スタル	ノラミン		あアリー	- 14	高アリール		あアリール
	A 1	56	侵	₩.								.e. 3.55 e paj		21420
		77	#	я										···-
	化光度	B) /	用准	E		·· •·•••	••	• • •	1		• • • • •			
MA II	187802	R.	B.出	<u>ب</u>	· · ·			•	.			• •• ••		
		**	ŒŊ	P),43		•		•	-					
	# # E	#	4	is .	ガナス	********		χν-	٠ ۲		- 1	ボリエスティ	;	エポキシ製剤
3.2 (b)		•		4		75. 19.	1			ができ		· 23.29.	1215N	
					スペッチー	印加地	Œ.	AD TOTAL	E	AD DOTE		メベッチー	印加置证	RF

(50)

第1頁の続き

加辛 明 考 赤上縣

横浜市金沢区谷津町12番地横浜

機工株式会社内

心袋 明 老 今共灾

横浜市金沢区谷津町12番地横浜

機工株式会社內

の出 原 人 模浜機工株式会社 株式サインス

横浜市金沢区谷津町12番地